



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 54/04

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 36 784**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Februar 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 396 11 387 zurückgewiesen worden ist. Die Marke 396 36 784 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 11 387 zu löschen.

**Gründe**

**I.**

Die am 23. August 1996 angemeldete Marke



ist am 24. Februar 1997 für die Dienstleistungen

"Unternehmensberatung im Bereich der Datenverarbeitung; Ingenieurleistung im Bereich der Informationstechnik; Telekommunikation; Ausbildung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

unter der Nummer 396 36 784 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 19. April 1997.

Dagegen hat neben anderen die Inhaberin der am 23. Juli 1996 u. a. für die Dienstleistungen

"Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Telekommunikation; Ausbildung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

eingetragenen Marke 396 11 387

### **digit**

Widerspruch erhoben. Das gegen die Widerspruchsmarke durchgeführte Widerspruchsverfahren ist am 19. Juni 2001 abgeschlossen worden. Nachdem die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke am 14. Oktober 2004 bestritten worden ist, wurde die Beschwerdegegnerin darauf hingewiesen, dass die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 23. Februar 2004 durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes u. a. den Widerspruch aus der Marke 396 11 387 zurückgewiesen.

Zwar könne hinsichtlich der Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine beachtliche Nähe bis Identität festgestellt werden, jedoch wiesen die sich gegenüber stehenden Marken

keine erheblichen Gemeinsamkeiten auf, so dass Verwechslungen insgesamt nicht zu erwarten seien. Ausgehend vom allein maßgeblichen Gesamteindruck sei wegen der grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke eine schriftbildliche oder klangliche Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke "digit" auszuschließen. Diese sei zwar vollständig in der angegriffenen Marke enthalten, jedoch könne der Bestandteil "digit" in der angegriffenen Marke der Widerspruchsmarke nicht kollisionsbegründend gegenüber gestellt werden. In den übrigen Teilen wiesen die Marken keine beachtlichen Ähnlichkeiten auf. Im Hinblick auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen habe die Marke "digit" = "Ziffer, Stelle, Digitalelement" nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft. Die Eintragung der angegriffenen Marke beruhe auf der grafischen und schriftbildlichen Wiedergabe des Wortes "digit". Der Schutzbereich der Marke sei eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft. Er sei auf die Eigenart der grafisch-schriftbildlichen Wiedergabe beschränkt und erfasse nicht den Ausdruck "digit".

Hiergegen hat die aus der Marke 396 11 387 Widersprechende am 24. März 2004 Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Februar 2004 aufzuheben.

Aufgrund der in weiten Teilen bestehenden Identität der von den Streitmarken erfassten Dienstleistungen sowie der im Übrigen bestehenden Dienstleistungsähnlichkeit einerseits und der hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen andererseits sei für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen gegeben. In klanglicher Hinsicht seien die Marken identisch, jedenfalls aber sehr ähnlich. Die Anmeldemarke trete dem Verkehr im Wesentlichen klanglich entgegen. Die Wiederholung des Bestandteils "digit" in der angegriffenen Marke falle nicht entscheidend ins Gewicht. Auch die schriftbildliche Ausgestaltung beider Zeichen sei ähnlich. Die zwischen den Streitmarken bestehenden geringen Unterschiede

seien für das Publikum bei einer nur flüchtigen Betrachtung der Zeichen nicht augenfällig. Zwischen den Marken sei ein deutlicher Zeichenabstand erforderlich, um eine Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Dies gelte umso mehr, als die prioritätsältere Marke Teil einer Serie von Marken der Widerspruchsführerin sei. Aufgrund der bestehenden Markenfamilie der Widerspruchsführerin liege der Schluss nahe, dass die angesprochenen Verkehrskreise das angegriffene Zeichen als Bestandteil dieser Markenfamilie ansähen. Im Übrigen werde dies dadurch verstärkt, dass für die Ausgestaltung der jüngeren Marke die Farbe "aubergine" verwendet werde, die der Farbe "magenta", die von der Widersprechenden für zahlreiche Marken verwendet werde und durch intensive Werbemaßnahmen als Herkunftsangabe für die Widerspruchsführerin im Verkehr durchgesetzt sei, sehr ähnele.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Widerspruchsmarke komme nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft zu, denn das Wort "digit" bedeute "Ziffer, Stelle, Digitalelement". Bei solchen schwachen Marken könne die Verwechslungsgefahr schon bei geringeren Unterschieden zu verneinen sein. Die Anmeldemarke werde in ihrem Gesamteindruck durch ihre besondere Gestaltung und Doppelung desselben Wortes charakterisiert. Die eigentümliche Gestaltung lenke die Aufmerksamkeit des Betrachters von der beschreibenden Angabe "digit" ab, der er ohnehin nur geringe Bedeutung zumesse. Der Betrachter glaube, nicht mehr das Wort "digit" vor sich zu sehen, sondern die einzelnen Silben "dig" und "it". Der äußerst schwache Wortbestandteil der angemeldeten Wortbildmarke vermöge nicht den Gesamteindruck derselben kollisionsbegründend zu prägen. Gegen eine Zeichenähnlichkeit spreche auch, dass es sich bei "digit" um das Unternehmenskennzeichen der Anmelderin handele. Unternehmensbezeichnungen seien nicht im Stande, eine Kombinationsmarke, bestehend aus Unternehmensbezeichnung und einem weiteren Bestandteil zu

prägen. Der weitere Bestandteil der Anmeldemarke sei die grafische Gestaltung. Die Farbe "magenta" in der angegriffenen Marke könne keine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke begründen, da es sich bei letzterer um eine reine Wortmarke handele. Auch klanglich seien die Zeichen nicht verwechselbar. Im Übrigen liege es nahe, dass die Zeichen dem Verbraucher vornehmlich in optischer Hinsicht gegenüber treten. Es sei unwahrscheinlich, dass ein relevanter Anteil des Verkehrs auf Aussprache und Klang der Anmeldemarke achten werde. Es könne nicht auf den flüchtigen Verbraucher abgestellt werden. Der Zeichenbestandteil "digit" sei auch kein geeignetes Element, um darin einen Stammbestandteil einer Zeichenserie zu sehen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der aus der Marke 396 11 387 Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüber stehenden Marken besteht.

Der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der jeweilige Rollenstand zu Grunde zu legen. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wurde zwar nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten. Die Einrede ist jedoch gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG nicht zulässig erhoben, da die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen ist, denn das Widerspruchsverfahren, das gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke durchgeführt wurde, ist erst am 19. Juni 2001 abgeschlossen worden. Hierauf wurde die Widersprechende bereits hingewiesen.

Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Waren oder Dienstleistungen wirken, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH, MarkenR 2006, 67 -Picasso). Anzuknüpfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren oder Dienstleistungen abstellt (EuGH GRUR 2004, 943 -SAT.2).

Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen können weitgehend auch von Laien in Anspruch genommen werden, wobei allerdings bei den Dienstleistungen auch zu einem großen Teil Fachbetriebe angesprochen werden können.

Ausgehend vom jeweiligen Rollenstand stehen sich identische, zumindest aber im engen Ähnlichkeitsbereich liegende Dienstleistungen gegenüber. So sind beide Marken identisch für die Dienstleistungen "Telekommunikation; Ausbildung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" geschützt. Die Dienstleistungen "Unternehmensberatung im Bereich der Datenverarbeitung; Ingenieurleistung im Bereich der Informationstechnik" weisen eine erhebliche Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen "Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" auf, da diese Bereiche sich überschneiden können.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mag zwar insoweit geschwächt sein, als das Wort "digit", das auch die Bedeutung "Ziffer einer elektronischen Anzeige" hat, im Bereich der Datenverarbeitung und Telekommunikation wenig originell ist, jedoch ist die Bezeichnung für die hier relevanten Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend, und es gibt auch keine Hinweise, dass dieser in Bezug auf die vorliegenden Dienstleistungen nicht aussagekräftigen Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Soweit der Erstprüfer den Schutzzumfang der angegriffenen Marke auf die Eigenprägung beschränkt hat, ist zu berücksichtigen,

dass es vorliegend um den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und nicht den der angegriffenen Marke geht. Selbst wenn man einen unterdurchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu Grunde legt, kann der Widerspruchsmarke nicht lediglich Identitätsschutz zugestanden werden, so dass bei der vorliegenden Identität bzw. engen Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Dienstleistungen lediglich geringe Unterschiede nicht ausreichen, eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Für die Annahme einer Stärkung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung, welche die Widersprechende geltend macht, ist nicht genügend vorgetragen, zumal hierzu für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 1996 nichts vorliegt. Auf die von der Widersprechenden geltend gemachte Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kommt es nicht mehr an, da auch bei einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke noch eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr besteht.

Die Marken kommen sich zumindest in klanglicher Hinsicht so nahe, dass selbst soweit der Fachverkehr angesprochen ist, eine erhebliche Verwechslungsgefahr anzunehmen ist. Eine klangliche Ähnlichkeit kann bei den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen zu Verwechslungen führen, da insbesondere in der Werbung und bei mündlicher Empfehlung mit einer rein phonetischen Begegnung der Zeichen im Verkehr zu rechnen ist.

In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch den Bestandteil "digit" geprägt, der mit der Widerspruchsmarke identisch ist. Die Verdoppelung dieses Bestandteils in der angegriffenen Marke ändert nichts an der klanglichen Ähnlichkeit, da die wiederholte Wiedergabe einer Marke den Verkehr nicht veranlasst, darin etwas Neues zu sehen, zumindest wenn - wie hier - dadurch kein neuer Begriffsinhalt entsteht. Soweit der Erstprüfer den Schutzzumfang der angegriffenen Marke auf die Eigenprägung beschränkt hat, ist zu berücksichtigen, dass das Wort "digit" für die Dienstleistungen der angegriffenen Marke schutzfähig ist, und der Verkehr daher keinen Anlass hat, in der zudem eher wer-



beüblichen Gestaltung der Wortbestandteile die eigentliche Kennzeichnung zu sehen.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin führt die farbliche Trennung der Silben in der angegriffenen Marke nicht dazu, dass der Verkehr nicht mehr glaubt, das Wort "digit" vor sich zu haben. Ein erheblicher Teil des Verkehrs wird die Wörter der angegriffenen Marke wie "digit digit" aussprechen und nicht wie "dig it - dig it", denn die Silben "dig" und "it" stehen eng zusammen, so dass sie ein einziges Wort bilden. Doch selbst wenn zwischen den Silben eine kleine Zäsur gemacht würde, ist der Unterschied zur Widerspruchsmarke so gering, dass mit rechtserheblichen Verwechslungen zu rechnen ist.

Da die Marken sich bereits in klanglicher Hinsicht so nahe kommen, dass eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr besteht und die Beschwerde der Widersprechenden Erfolg hat, kommt es nicht mehr darauf an, ob die Zeichen auch in schriftbildlicher Hinsicht sich zu nahe kommen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften